

CONTRIBUTION AMICUS CURIAE SOUMISE PAR L'APEB SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LA PRESIDENTE A LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS (G3/08)

La présente contribution comprend 4 parties:

- Une présentation de l'APEB ;
- Une présentation des principes de philosophie de droit des brevets qui ont guidé l'APEB dans l'élaboration des principes de réponse aux questions posées à la Grande Chambre de Recours ;
- Une présentation de ces principes eux-mêmes ;
- Les réponses elles-mêmes.

I. PRESENTATION DE L'APEB

L'APEB est l'Association des Praticiens Européens des Brevets.

Fondée en 2007 elle a pour ambition de rassembler des praticiens du droit des brevets exerçant au sein des trois collèges que sont l'Industrie, les Conseils en PI (brevets) et les Avocats spécialisés.

L'association a pour objet de promouvoir et de défendre le droit des brevets comme outil indispensable aux entreprises et à la création de richesses humaines, industrielles et incorporelles, et ce, aux plans national, européen et international. Elle s'intéresse à toutes les questions scientifiques, techniques, juridiques, économiques et fiscales touchant au droit des brevets et assure, une formation continue au profit de ses membres.

Créée en France, l'APEB compte à ce jour 140 praticiens adhérents, avec un réseau d'une quinzaine d'adhérents chargés du développement dans les autres pays membres de l'OEB.

Des sociétés et entités inventives, telles que : ArcelorMittal, Air Liquide, Alstom, Aréva, Arkéma, Bouygues Télécom, Brandt Industries, CLL Pharma, France Télécom, Inserm, Institut Curie, IBM France, Limo Fondation, Philips, PSA Peugeot Citroën, Renault SAS, Salomon Sports, Snecma, Thales, Thomson et Valeo sont représentées à l'APEB.

Son conseil d'Administration est composé de quinze membres élus pour une durée de trois ans répartis à parts égales en 3 collèges : Industrie, CPI Brevets et Avocats.

Conformément à son objet social l'association met à la disposition de ses adhérents un forum permanent d'échange et de partage du savoir au moyen de son site WEB interactif accessible via son adresse www.apeb.eu. La formation continue de ses membres est en outre assurée par les travaux de ses quatre Commissions ouvertes de

travail qui se réunissent chacune plusieurs fois par an, dont une Commission inventions mises en œuvre par ordinateur.

Dans le cadre de sa mission qui consiste notamment à apporter aux pouvoirs publics la vision de ses membres sur les sujets d'actualité du droit des brevets, l'APEB soumet ses réponses aux questions posées par la Présidente de l'OEB à la Grande Chambre de Recours.

II. PHILOSOPHIE DU DROIT DES BREVETS APPLIQUEE AUX INVENTIONS MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR (IMO)

Pour l'APEB, la liste et les contours des domaines qui peuvent bénéficier de la protection par brevet doivent être déterminés en fonction de considérations de politique publique. Celles-ci doivent prendre en compte mais dépasser les intérêts de toutes les communautés concernées par le périmètre du droit des brevets.

De manière générale, trois principes de base de philosophie du droit nous semblent particulièrement pertinents en matière de droit des brevets :

- Le respect de l'équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux des tiers ;
- La volonté de progresser vers un droit matériel plus harmonisé au plan international ;
- Le souci que le droit facilite l'effort accompli par les Etats européens pour soutenir l'innovation au lieu d'y mettre des obstacles injustifiés.

II. 1. Un équilibre nécessaire entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux des tiers

La protection des intérêts des tiers face à ceux des détenteurs de droits est un principe communément admis du droit des brevets, à la fois par l'OEB et par les lois et offices des Etats membres. Elle consiste à la fois à ne pas délivrer des brevets qui confèreraient à leurs titulaires des droits trop étendus par rapport au domaine de ce qui peut être approprié par brevet et à ne pas laisser en instance des demandes publiées (conférant donc une protection provisoire) dont l'objet serait manifestement non brevetable. L'APEB considère que cet objectif d'un équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux des tiers non détenteurs est un des objectifs fondamentaux que doit poursuivre le droit des brevets.

Comme nous l'expliquons plus loin, il nous semble que l'exclusion des IMO du domaine des inventions brevetables au motif qu'elles n'appartiendraient pas à un domaine de la technique au sens de la Convention sur le brevet européen (CBE) n'est pas fondée. En effet, il semble à l'APEB indéniable que les IMO appartiennent désormais sans contestation possible au domaine de la technique et que la production de programmes d'ordinateurs est une activité technique qui peut être banale ou complexe.

Il serait donc tentant de conclure que la brevetabilité des IMO doit, comme celle de toute invention d'un autre domaine, être appréciée au moment de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive au titre des articles 54 et 56 CBE. Une telle manière de faire ne serait pas, à notre avis, contraire à la lettre de l'article 52 (2) lu en combinaison avec l'article 52 (3)

Il y a pour nous cependant deux raisons d'écarter cette tentation, la première fondée sur la nature même des IMO, l'autre tirée des délais d'instruction actuels des demandes de brevets par l'OEB.

La première raison est tirée d'un principe général du droit des brevets, qui trouve application dans le même article 52 (2) CBE qui refuse la protection du brevet aux programmes d'ordinateur, à savoir le refus de délivrer un brevet portant sur une activité intellectuelle ou une méthode mathématique. Or, un algorithme mis en œuvre dans une IMO peut souvent être proche de l'une, de l'autre, voire des deux...La logique de cette exclusion semble plus claire et fondée que celle de l'exclusion des programmes d'ordinateur : il s'agit d'éviter qu'un titulaire de droit s'approprie un domaine entier d'application de la pensée, comportant toutes les applications possibles d'un principe général de nature conceptuelle ou abstraite. Il subsiste donc une raison propre aux IMO d'examiner si elles appartiennent bien au domaine brevetable indépendamment de l'examen de leur nouveauté ou de leur activité inventive.

Il nous semble que cet examen doit se dérouler au plus tôt dans la procédure d'examen pour éviter que ne restent trop longtemps en instance des demandes portant sur un objet manifestement non brevetable, indépendamment de son positionnement par rapport à l'art antérieur et donc de toute recherche sur celui-ci. Cela nous semble résulter du principe rappelé ci-dessus d'équilibre entre droits des détenteurs et droits des tiers. En effet, une demande de brevet crée une protection provisoire dans les Etats membres à compter de sa publication. Elle oblige donc des entreprises qui souhaitent mettre un produit sur le marché à en tenir compte.

Il est probable que cette raison disparaîtrait si l'OEB respectait son objectif de décision finale dans un délai de 3 ans maximum après le dépôt. Dans l'intervalle, il nous paraît nécessaire de rétablir un filtre portant sur l'objet des demandes au titre des articles 52 (2) et (3). Nous préciserons plus loin dans l'exposé des principes qui ont guidé nos réponses et dans nos réponses elles-mêmes quel doit être, à notre avis, ce filtre. Quel que soit son contenu, il nous semble particulièrement nécessaire de l'appliquer :

- De manière rapide, au même titre que le contrôle du respect des formalités de dépôt, y compris aux demandes déposées sous priorité pour lesquelles un rapport de recherche n'est pas établi rapidement ;
- De l'appliquer éventuellement aux demandes en instance, en commençant par les plus récentes (on peut penser que pour les demandes les plus anciennes, l'examen au fond, s'il n'a pas encore commencé, devrait pouvoir être entamé rapidement...) ; un critère de tri peut être de traiter de manière prioritaire les demandes qui auraient fait l'objet d'une décision de rejet de la part d'un autre office pour une raison tirée de l'absence d'objet brevetable.

II. 2. Une progression vers un droit matériel plus harmonisé au plan international

Le droit des brevets crée des monopoles justifiés par la nécessité de protéger les investissements en innovation. A ce titre, il crée des distorsions de concurrence entre entreprises établies dans des pays différents si les droits de ces pays attribuent des monopoles en fonction de règles substantiellement différentes. L'APEB considère que l'harmonisation des droits matériels des brevets entre les pays est un objectif qu'il faut poursuivre pour que le contexte de concurrence soit égal quel que soit le pays d'implantation des détenteurs de droits et des tiers auxquels les dits droits sont opposables. La définition de ce qui est brevetable et de ce qui ne l'est pas est un point essentiel du droit matériel des brevets. L'harmonisation de cette définition est donc pour l'APEB un objectif essentiel à poursuivre.

A cet égard, l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour d'appel américaine spécialisée dans les brevets (CAFC, in re Bilski, 30 10 2008) est une opportunité que l'OEB devrait considérer à sa juste mesure. Cette décision rappelle des principes établis dans les années 80 par la Cour Suprême des Etats-Unis selon lesquels une invention ne peut justifier la délivrance d'un brevet si celle-ci conduisait à l'attribution d'un monopole total sur une « *idée abstraite* ». Est considérée comme entrant dans le cadre d'application de cette exclusion, l'attribution d'un brevet pour l'invention d'un procédé qui ne serait pas limité à la réalisation sur une machine déterminée ou qui ne spécifierait pas la transformation d'un objet ou d'une donnée d'un état déterminé à un autre état déterminé. Ce test (« machine-or-transformation test ») doit permettre de vérifier que pour une idée, éventuellement constituée par un algorithme mathématique, revendiquée par une demande de brevet, il subsistera, après la délivrance du brevet, un territoire réel pour que l'idée ou l'algorithme puisse être mis en œuvre par d'autres moyens. Nous considérons que ce test est équivalent à la vérification que le demandeur d'un brevet ne cherche pas à obtenir un brevet couvrant un résultat mais spécifie suffisamment les moyens nécessaires pour obtenir ledit résultat.

L'APEB considère que la réaffirmation de ce principe de la nécessité d'effectuer ce test « machine-or-transformation » rapproche le droit matériel des brevets US de la pratique de l'OEB. En effet le test « machine-or-transformation » est proche de celui qui pourrait être effectué dans une acception large du test « further technical effect » posé par l'OEB dans la décision IBM (T1173/97) qui implique de vérifier si un programme d'ordinateur procure un effet technique supplémentaire dans son interaction avec la machine sur laquelle il tourne.

L'APEB recommande donc d'examiner les questions posées par la Présidente de l'OEB à la Grande Chambre de Recours, notamment la question 2, à la lumière de cette décision de la CAFC.

II. 3. Un droit qui facilite l'effort accompli par les Etats européens pour soutenir l'innovation au lieu d'y mettre des obstacles injustifiés

Les Etats membres de l'Europe et les Institutions européennes ont engagé un effort très significatif pour encourager le développement de l'innovation dans les Etats membres. Pour être efficace, cet effort doit se déployer dans un contexte où les entreprises européennes ne sont pas placées dans une situation désavantageuse vis-à-vis de leurs concurrentes non européennes. Il est donc légitime que l'Europe définisse

des règles de délivrance des brevets qui ne les placent pas en position compétitive désavantageuse vis-à-vis des dites entreprises. L'harmonisation ne doit pas avoir pour conséquence d'avantager indûment les entreprises non européennes par rapport aux entreprises européennes.

L'APEB considère qu'une harmonisation qui se ferait sur la base des règles américaines antérieures à celles définies par la décision CAFC in re Bilski citée plus haut aurait cette conséquence de désavantager les entreprises européennes. En effet, celles-ci ont moins d'antériorité dans le domaine des idées abstraites non limitées à des modes de réalisation précisément définis. D'une part, les entreprises américaines déposent plus de brevets que les entreprises européennes. D'autre part, dans le domaine des technologies de l'information, elles ont pu obtenir dans le passé davantage de brevets répondant aux critères antérieurs à in re Bilski, alors que les entreprises européennes ont été contraintes par la jurisprudence de l'OEB à limiter leurs demandes de brevets à des inventions plus limitées en portée.

L'APEB considère que le maintien d'une stricte exclusion des méthodes d'affaires qui ne seraient pas revendiquées pour un mode de réalisation concret entrant dans les critères définis par la suite de la réponse permettra de maintenir un cadre suffisant de protection des entreprises européennes.

III. PRINCIPES DE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES A LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

III. 1. Les IMO doivent être traitées comme les autres inventions

L'article 52 CBE a été modifié lors de la rédaction de la CBE 2000 pour bien souligner en son premier alinéa que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques.

La CBE rejoint ainsi le principe posé par l'article 27 des accords ADPIC.

Le deuxième alinéa de l'article 52 CBE 2000 liste un certain nombre d'objets, dont les programmes d'ordinateur qui, par le biais d'une fiction juridique, ne sont pas considérés comme des inventions au sens du premier alinéa.

Rien dans ces dispositions ne permet de traiter différemment les IMO des inventions réalisées dans d'autres domaines technologiques.

L'APEB considère donc que les mêmes critères doivent s'appliquer pour juger de la brevetabilité d'une invention, qu'il s'agisse d'une IMO ou non.

En particulier, l'article 52 (2) c) vise les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles. Une interprétation raisonnée et raisonnable de la lettre et de l'esprit de l'article 52 (2) c) serait donc de remettre les programmes d'ordinateurs au même niveau que les plans, principes et méthodes et de ne considérer qu'ils ne sont exclus de la brevetabilité, comme ceux-ci que dans l'exercice des mêmes activités, c'est-à-dire dans le domaine des activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques.

III. 2. Il en résulte que le critère du caractère technique ne nous semble plus totalement pertinent

Bien qu'il soit impossible de définir précisément le terme « technique » sans tomber dans des raisonnements circulaires, il est manifeste que la programmation des ordinateurs fait intervenir des considérations techniques. D'ailleurs, cette activité occupe de nombreuses personnes (ingénieurs, universitaires, techniciens...) dont la formation initiale est technique.

Cette activité fait également intervenir des considérations non-techniques, mais au même titre que d'autres secteurs auxquels l'accès au brevet n'est pas refusé.

De nombreux brevets sont délivrés dans des domaines tels que celui de la chimie, de la mécanique... alors que les inventions protégées ont trait à des problématiques qui ne sont pas *stricto sensu* techniques.

Ainsi, un des problèmes objectifs très fréquemment résolu par des inventions protégées par brevets concerne la baisse des coûts, problématique qui est plus économique que technique. Le problème résolu par ces inventions n'est donc *a priori* pas technique sans que l'on prétende les exclure de la brevetabilité.

L'ensemble des caractéristiques techniques et non techniques doivent être prises en compte pour déterminer la brevetabilité d'une revendication. D'une façon générale les inventions visant à apporter des solutions à un problème non technique ne doivent pas être exclues systématiquement de la brevetabilité. Ce principe doit s'appliquer de la même façon aux IMO. En particulier, lorsqu'une étape de calcul mise en œuvre par un programme d'ordinateur contribue à la résolution d'un problème en transformant de manière spécifiée par l'inventeur un état ou une donnée d'entrée en un état ou une donnée de sortie, elle ne doit pas être exclue de la liste des caractéristiques prises en compte pour l'évaluation de l'activité inventive selon l'article 56 CBE.

En revanche lorsqu'un ensemble d'étapes de calcul mises en œuvre par un programme d'ordinateur reste défini de manière abstraite (ie, sans spécification suffisante des entrées et des sorties), il ne devrait pas pouvoir passer les tests de brevetabilité, et ce de préférence dès l'examen au titre de l'article 52 (2).

III. 3. Pour une approche de la brevetabilité fondée sur la protection raisonnable du demandeur et des tiers

L'APEB considère que la solution adoptée fin 2008 par la Cour d'Appel spécialisée américaine semble satisfaisante pour traiter de la question des IMO.

Tout d'abord, elle est applicable aux inventions issues de tous les secteurs d'activité et respecte donc la lettre de la CBE.

Elle permettrait d'assurer une harmonisation entre les pratiques européennes et américaines, dans l'intérêt des titulaires de brevets mais également des tiers.

Elle est fondée sur des critères objectifs qui évitent de recourir à la notion de « caractère technique » qui reste difficile à définir.

Elle nous semble enfin s'inscrire dans la tradition du droit européen des brevets : celui-ci a toujours voulu refuser l'attribution d'un monopole sur un résultat non limité par la revendication des moyens pour l'atteindre. Pour que les tiers soient suffisamment informés des contours du monopole, la CBE impose en effet une définition claire des caractéristiques essentielles de l'invention. En revanche, que ces caractéristiques essentielles ne puissent être définies dans tous les domaines de la technologie, y compris les IMO, ne serait pas conforme à l'intérêt de l'industrie européenne de l'informatique qui doit pouvoir être protégée sur son marché domestique.

IV. OBSERVATIONS ET REPONSES AUX QUESTIONS POSEES A LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

IV. 1. Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur?

L'exclusion au titre de l'Article 52 (2) et (3) ne doit pas être interprétée différemment en fonction de la catégorie de la revendication.

Dès lors que l'invention est considérée comme brevetable en application de la CBE le titulaire doit pouvoir obtenir des revendications de différentes catégories afin de pouvoir faire valoir ses droits efficacement.

Dans le domaine des IMO il est important pour pouvoir agir efficacement à l'encontre des différents acteurs de la chaîne de distribution des logiciels de pouvoir obtenir une revendication de produit programme d'ordinateur en plus des revendications classiques de procédé et de dispositif.

IV. 2. a. Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur?

L'APEB considère que l'exclusion de la brevetabilité définie à l'Article 52 (2) et (3) doit s'interpréter comme visant à empêcher l'attribution d'un monopole total sur un principe intellectuel, une idée abstraite, un résultat.

Comme cela a été exposé au point II ci-dessus, il est souhaitable pour la sécurité des tiers de rejeter au plus tôt les demandes qui viseraient à s'approprier un principe intellectuel ou une idée abstraite. Cela implique de ne pas reporter l'analyse au niveau de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

Par conséquent, l'introduction de caractéristiques techniques qui constituerait une limitation purement artificielle ne doit pas permettre d'échapper à l'exclusion prévue à l'Article 52 (2) et (3).

En particulier la simple mention de l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur constitue une limitation

artificielle qui ne permet pas d'éviter que le demandeur s'approprie une idée abstraite ou un résultat.

IV. 2. b. S'il est répondu par la négative à la question 2 a) un effet technique supplémentaire est-il nécessaire pour échapper à l'exclusion, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un programme ou d'un moyen d'enregistrement de données en vue respectivement d'exécuter ou d'enregistrer un programme d'ordinateur?

Pour échapper à l'exclusion, la revendication devrait comprendre une ou plusieurs caractéristiques limitatives permettant d'éviter que le demandeur ne s'approprie une idée abstraite, un principe intellectuel ou un résultat.

En d'autres termes le demandeur doit spécifier suffisamment les moyens techniques nécessaires pour une mise en œuvre spécifique du principe ou de l'idée ou pour l'obtention du résultat.

Dans le cas d'une IMO, ces moyens techniques spécifiques produisent un effet technique découlant de l'exécution des instructions et allant au-delà de l'interaction normale entre programme et ordinateur.

La notion d' « effet technique supplémentaire » (c'est-à-dire effet technique allant au-delà de l'interaction normal entre programme et ordinateur) peut donc être utilisée comme un test permettant de déterminer si la revendication échappe ou non à l'exclusion définie à l'Article 52 (2) et (3) CBE.

L'APEB considère cependant que ce test « effet technique supplémentaire » présente l'inconvénient de recourir à la notion de « technique » qui reste difficile à définir clairement. Ceci contribue à maintenir une certaine ambiguïté sur la définition du domaine brevetable. L'APEB propose donc de considérer un autre test ne présentant pas cet inconvénient, par exemple le test « machine-or-transformation » retenu par la CAFIC. Au titre de ce test, **un « effet technique supplémentaire » peut être considéré comme une condition suffisante** dans la mesure où il est associé à des étapes de transformation qui définissent et limitent les conditions de mise en œuvre d'un algorithme. En revanche, l'APEB considère qu'**un effet technique supplémentaire, au sens indiqué dans la question, ne devrait être considéré comme une condition nécessaire** pour qu'une IMO entre dans le champ de la brevetabilité, que dans la mesure où une telle condition est interprétée comme englobant les interactions entre le programme et les données qu'il traite.

IV. 3. a. Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication?

Comme cela a été rappelé aux points II et III ci-dessus, la production de programmes d'ordinateur est une activité technique. Les innovations dans le domaine de la programmation ne sauraient donc être exclues de la brevetabilité si elles remplissent les critères de nouveauté et d'activité inventive.

Ainsi, une méthode produisant un effet technique sur des données qui ne seraient pas directement liées à une entité physique du monde réel ne devrait pas être exclue a priori de la brevetabilité.

IV.3.c. S'il est répondu à la négative la question 3a, des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si les seuls effets auxquels elles contribuent sont indépendants de tout matériel informatique particulier qui est susceptible d'être utilisé?

Il découle de la réponse à la question 3a que l'effet technique n'a pas à être lié à un matériel particulier.

IV.4.a. L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique?

La programmation appartient sans contestation possible au domaine de la technique même si la production de programmes d'ordinateurs est une activité technique qui peut être banale.

IV.4.b. S'il est répondu par l'affirmative à la question 4a, les caractéristiques résultant de la programmation contribuent-elles par conséquent toutes au caractère technique de la revendication?

L'activité de programmation étant de nature technique, les caractéristiques résultant de la programmation contribuent nécessairement au caractère technique de la revendication.

Cela ne permet pas de conclure pour autant qu'elles suffisent pour échapper à l'exclusion de la brevetabilité définie à l'Article 52 (2) et (3).

En effet, pour échapper à l'exclusion définie à l'Article 52 (2) et (3) définie à l'Article 52 (2) et (3), la revendication devra comprendre une ou plusieurs caractéristiques qui soient effectivement limitatives et permettent d'éviter que le demandeur ne s'approprie un monopole total sur une idée abstraite, un principe intellectuel ou un résultat.